

A korábbi jogok érvényesíthetősége az új generikus top level domain nevekkel szemben

– Európai IP kérdések: újratöltve –

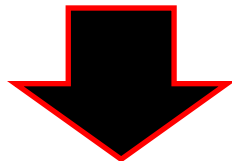
dr. Gonda Imre
SZTNH

Előadás struktúrája

1. bevezetés, fogalmak
2. az új gTLD-k
3. régi és új jogérvényesítési mechanizmusok
4. védjegyek és földrajzi árujelzők érvényesíthetősége
5. következtetések

1. Bevezetés

- internet térnyerése a reklámozásban és a kereskedelemben
- domain nevek jelentősége vetekszik a védjegyekével a virtuális térben
- domain név birtoklása erős monopóliumot eredményezhet (árújegyzékfüggetlen vs. összetéveszthetőség)
- IP jogérvényesítés nehézségei
- Status quo - védjegyportfólió / domain portfólió



új gTLD-k megjelenése



SZTNH

MIE konferencia, Herceghalom
2014. május 8-9.

google.com

felső szintű
második szintű

1. Fogalmak



új gTLD = új általános legfelső szintű tartomány



országkód szerinti legfelső szintű tartomány (ccTLD)
- ISO országkódok (.hu .eu)

sztnh.hu

vedjegyesulet.hu

általános legfelső szintű tartomány (gTLD)
- 2013-ig 22 db (.com .gov .int)

wipo.int

wikipedia.org



SZTNH

1. Fogalmak

új gTLD csoportjai



Standard

- nincs korlátozás

- .food
- .radio
- .music
- .book
- .car
- .eco
- .family
- .blog

Új gTLD-k

- .company
- .brand
- .product
- .city

Közösségi

- gTLD delegálása korlátozott

- redcross
- .gay
- .club
- .religion
- .africa
- .berlin
- .tokyo
- .asean



SZTNH

1. Bevezetés

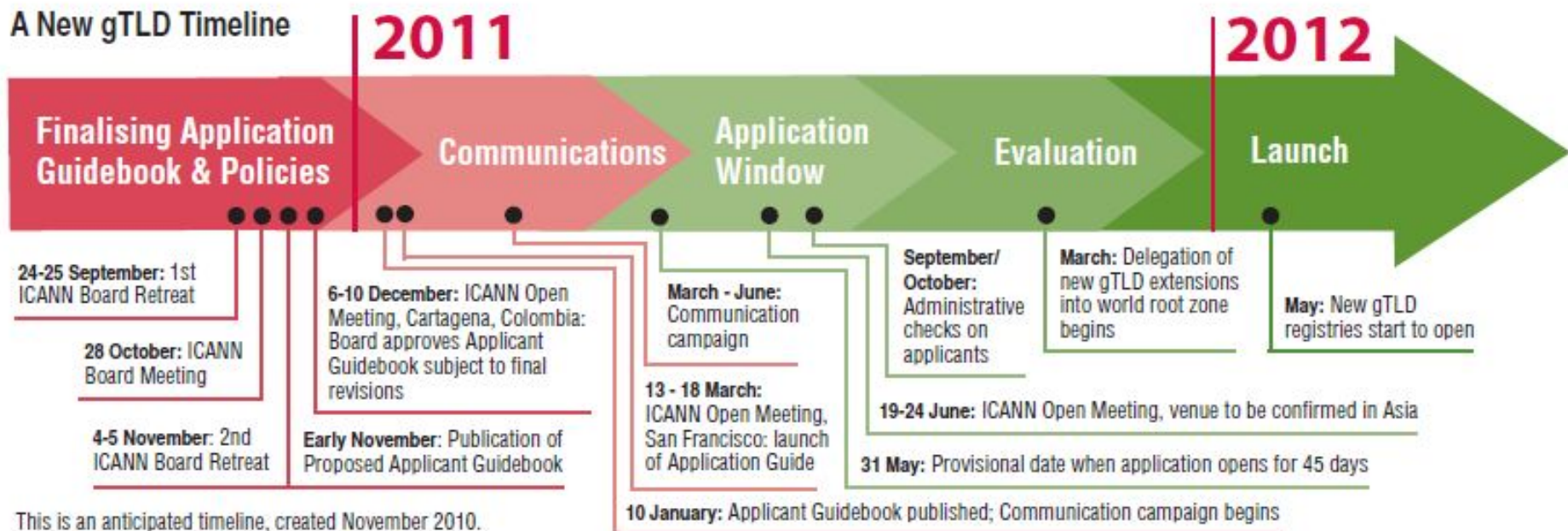
- történeti áttekintés -

- első kerekasztal megbeszélések az új gTLD-k bevezetéséről (2000-2003)
- elemzés és szabályalkotás új gTLD-k bevezetésére (2005-2008) – ICANN *board of directors* elfogadja 19 pontból álló ajánlást
- nyilvános vita a tervezetekről – IT biztonsági, fogyasztóvédelmi, IP szempontú és közösségi érdekek (2008-2010)
- ICANN *board of directors* elfogadja a kézikönyvet (Appl. Guidebook), majd 2012 megkezdődik a kérelmek befogadása
- 2013 októberére **1930 db.** igénylés érkezik, ebből 1745 alakilag ok

1. Bevezetés

- történeti áttekintés -

A New gTLD Timeline



SZTNH

MIE konferencia, Herceghalom
2014. május 8-9.

2. Új gTLD-k és a várakozások

Bevezetést indokai (ICANN = Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

- kreativitás és inspiráció / innováció elősegítése / piaci verseny
- jelentősen megváltoztatja az internet arcát
- új lehetőségeket nyit meg az üzleti világ előtt

Ugyanakkor...

- a jelenlegi DNS rendszerhez képest erősebb monopóliumot eredményez
- IP jogosultak súlyos aggályai
- extra éberség és növekvő költségek az IP jogosultak oldalán
- új lehetőségeket nyit meg a kalózkodás előtt



2. Új gTLD-k és a számok

Bevezetés költségei

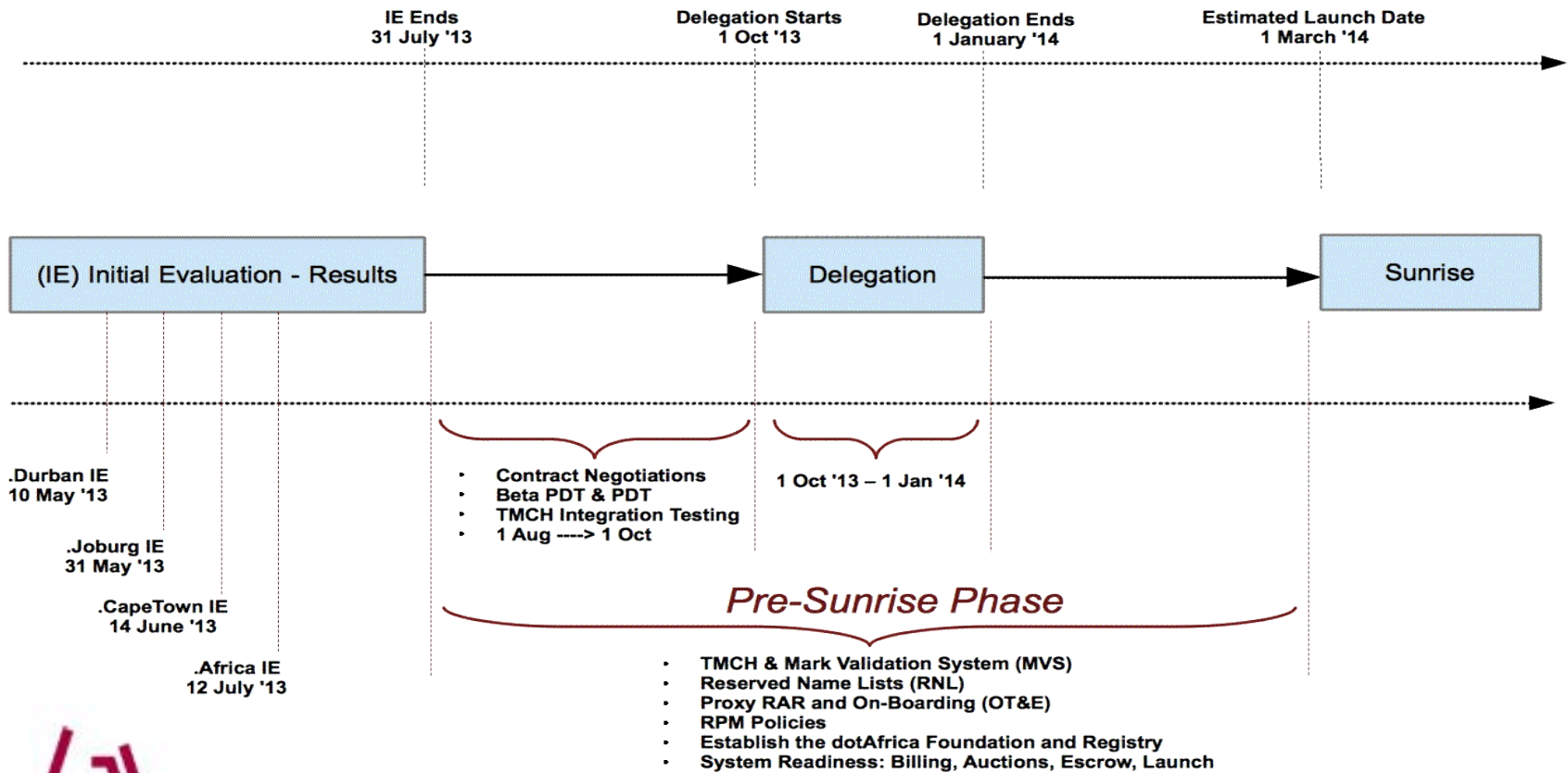
- igénylés díja 185.000,- USD [Σ : 357m USD = 78,5 mrd HUF]
- hivatásos képviselő és egyéb költségek ~200-300.000,- USD
- igénylés díjának felét az ICANN a jogviták költségeire tartalékolja

Piaci szereplők stratégiája

- alapvetően 2 út: teljes lefedettségre törekvés vs. negligencia
- Google 103 igénylés vs. Facebook 0 igénylés
- legnépszerűbb új gTLD-k: .app (13) .home (11) .inc (11) .art (10) .blog (9) .book (9) .shop (9)

2. Új gTLD-k delegálása

ZACR gTLD Specific Time Line : Pre-Sunrise Phase



2. Új gTLD-k és az igénylők

Legnagyobb bejelentők

- Donuts co-founded by Paul Stahura: 307 gTLDs;
- Google, Inc.: 103 gTLDs
- Top Level Domains Holding: 92 gTLDs;
- Amazon, Inc.: 76 new gTLDs;
- Famous Four Media: 61 gTLDs;
- Uniregistry: 54 gTLDs;
- Radix Registry: 31 gTLDs.
- United TLD Holdco led by Richard Rosenblatt: 26 gTLDs

Bejelentők jellemzői

- zömében offshore cégek
- komoly pénzügyi befektetői háttér
- a tulajdonosok között ICANN board of director tagok is feltűnnek

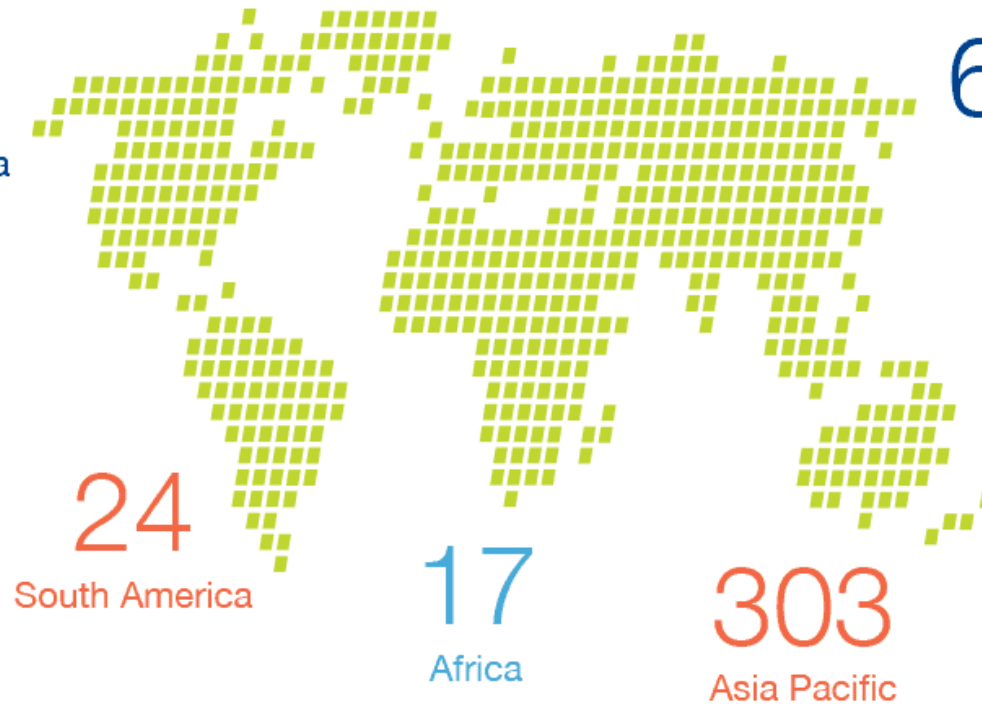


2. Új gTLD-k földrajzi megoszlása

1930 total number of applications received

911
North America

675
Europe



SZTNH

3. Új gTLD-k és a jogérvényesítés

Milyen problémák merülhetnek fel?

Közvetlen jogsértés – pl. védjegyet tartalmazza az igényelt gTLD

- előfordulás lehetősége csekély (Pl. *.google*)
- összetéveszthetőségig hasonló megjelöléseknél problémás lehet

Delegálást követő jogsértés

- új gTLD birtokosa másodszintű delegálásokat engedélyezhet, így másodszintű domainként bekerülhetnek oltalom alatt álló megjelölések
- *.hotel* problémamentes, de *kempinsky.hotel* korántsem
- *.wine* ► *tokaj.wine*



3. Új gTLD-k és a jogérvényesítés

Korábbi eszközök – nem elérhetőek, ill. korlátozottak

- helyi internet szolg. testülete előtti vitarendezés
- helyi bíróság – új gTLD birtokosának székhelye
- WIPO vitarendezés (UDRP) eredetileg ki akarták zárni

Új mechanizmusok

- Első szintű jogvédelmi mechanizmusok
 - delegálást megelőző vitarendezés: észrevételezés (LRO)
 - delegálást követő vitarendezés
- Második szintű jogvédelmi mechanizmusok
 - Trademark Clearinghouse (TMC)
 - Uniform Rapid Suspension System (URS)



4. Jogérvényesítés - védjegy

Trademark Clearinghouse – védjegy adatbázis

Szerepe

- előfeltétel olyan gTLD domain igénylésénél, ami védjegyet tartalmaz
- előfeltétel, ha LRO-t akarunk előterjeszteni védjegy alapon (sunrise)
- előfeltétele a delegálást követő fellépésnek (URS)
- ütköző másodlagos delegálásnál is értesítést küldenek

Védjegy felvételének feltétele

- díjfizetés ~150 USD
- csak ténylegesen használt védjegy „bebocsátása” megengedett

Miért csupán 20.000 bejelentés érkezett 2013 decemberéig?



4. Jogérvényesítés - védjegy

Trademark Clearinghouse

Kritikája

- a legtöbb védjegylajstrom ma már elektronikusan elérhető, ezért redundáns és felesleges többletköltséget okoz a jogosultnak
- a hamis, megtévesztő díjfelhívásokkal szembeni küzdelemben egy ilyen adatbázis zavart okoz
- nem oldja fel a védjegy territoriális jellegéből fakadó konfliktusokat
- *védjegyhasználat vizsgálata* egy privát fenntartású rendszerben?
- a használati bizonyítékok körét a gTLD Application Guidebook írja elő, alacsony szintű használat is elegendő
- a „tényleges” használatot egy privát szolgáltató ellenőrzi (Deloitte), de ez csupán az iratok áttekintésére korlátozódik



4. Jogérvényesítés - védjegy Uniform Rapid Suspension System

Célja

- egyszerű megítélésű ügyeknél a gTLD felfüggesztése

Hátrányai

- csak TMC-ben szereplő védjegy alapján lehet érvényesíteni
- nem világos jelenleg, hogy mi minősül „egyszerű megítélésű” ügynek,
- indokolatlan korlátozása a védjegyjogok érvényesíthetőségének
- bizonyítási teher a védjegyjogosulton van
- széleskörű kimentési lehetőségeket biztosít a rendszer

Ha eredménytelen, a jogosult a WIPO-hoz fordulhat (UDRP).



4. Jogérvényesítés - Földrajzi árujelzők

Földrajzilag fontos nevek

- ICANN kormányzatok nyomására felismerte, hogy bizonyos földrajzi nevek minden további feltétel nélküli delegálása gTLD-ként komoly problémákhoz vezethet ► **fontos földrajzi nevek listája**



- ország nevek, fővárosok, régiók és egyéb földrajzi nevek
- listán szereplő nevet csak az érintett állam hozzájárulásával delegálhatják

4. Jogérvényesítés - Földrajzi árujelzők

Földrajzilag fontos nevek listája - hiányosságok

- lista összeállítása nem transzparens (egyéb földrajzi nevek)
- nem világos, hogy hol húzódik meg a „fontosság” határa
- régi problémák megoldatlanok – fordítások, történelmi nevek, homonímiák
- zavaros szabályozás: érintett ország hozzájárulása pótolható azzal, ha a megkeresésre határidőn belül nem válaszol ?
- nem tartalmazza a földrajzi árujelzőket
 - lehet LRO-t előterjeszteni GI alapján?
 - ha nem LRO, akkor CRO?



5. Következtetések

Védjegyjogosultak szempontjából (a korábbi eszközökön felül)

- célszerű TMC nyilvántartásba venni a védjegyeket
- követni kell a delegálási igényeket, tanulni kell a lezárt jogvitákból
- használni kell az új mechanizmusokat (LRO, URS)
- másodlagos delegálásokat is követni kell az érintett piaci szegmensben

Földrajzi árujelző használatára jogosultak szempontjából

- követni kell a delegálási igényeket, elsősorban a veszélyes generikus nevek másodlagos delegálása miatt
- ha van GI-t tartalmazó védjegy azt regisztráltatni kell a TMC-ben is



5. Következtetések

Tagállami szempontból

- továbbra is törekedni kell az új mechanizmusok IP releváns finomítására, fejlesztésére
- bővíteni kell a fontos földrajzi nevek listáját
- el kell ismertetni a GI-okat, mint korábbi akadályozó jogokat

Magyar javaslat a WIPO SCT 31. ülésén (2014. március)

- ki kell egészíteni a WIPO UDRP-t a GI-okkal
- szerepeltetni kell a GI-okat a fontos földrajzi nevek listáján
- tanulmányt kell készíteni a GI visszaélésekről a DNS-ben



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

dr. Gonda Imre

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály

imre.gonda@hpo.hu

www.sztnh.gov.hu

